



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 93/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. September 2016
Obermaier
Justizbeschäftigte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 11 344

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. September 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Reker und Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke (blau)



ist am 20. Februar 2001 angemeldet und am 10. September 2001 unter der Nummer 301 11 344 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Dienstleistungen der

Klasse 39: Erbringung von privaten Postdienstleistungen, Paketzustellung, Briefzustellung, Postfachservice, Kurierdienstleistungen.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 11. Oktober 2001 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdeführerin Widersprüche erhoben

1. aus der Wortmarke

POST

die am 3. November 2003 in das Register unter der Nummer 300 12 966 aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden ist für Dienstleistungen der Klassen 35 und 39

„Briefdienst-, Frachtdienst-, Expressdienst-, Paketdienst- und Kurierdienstleistungen; Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen, Päckchen; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern von Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Drucksachen, Warensendungen, Wurfsendungen, adressierten und unadressierten Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften“

2. und aus der Wortmarke

Deutsche Post

die am 22. Oktober 1996 in das Register unter der Nummer 396 36 412 eingetragen worden ist für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 25, 28, 35, 36, 38, 42 und der

Klasse 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Sendungsverfolgung durch elektronische Standortbestimmung der Waren und Güter sowie weitere unterstützende logistische Dienstleistungen wie die systematische Verknüpfung von Waren- und Informationsströmen (soweit in Klasse 39 enthalten); Briefdienst-, Frachtdienst-, Kurierdienstleistungen; Werbung; Marktkommunikation (Pressearbeit,

Public Relation, Produktwerbung, Imagekampagnen) für andere; Geschäftsführung/Vermittlung und Abschluß von Handelsgeschäften für andere; Unternehmens-, Personal- und Wirtschaftsberatung; Finanzdienstleistungen; Finanzberatung; Immobilienwesen; Zollabfertigung für andere (soweit in Klasse 36 enthalten); Telekommunikation; Philatelie; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung, Erstellung von technischen Gutachten; technische, gewerbsmäßige Beratung soweit in Klasse 42 enthalten; Druckereierzeugnisse (Waren aus Papier und Pappe), Buchbindeartikel, Schreibwaren, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren; Spiele, Spielzeug.

Mit Beschluss vom 3. September 2013 hat die Markenstelle für Klasse 39 des DPMA eine Verwechslungsgefahr verneint und die beiden Widersprüche zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie hinsichtlich der Widerspruchsmarke zu 1.) ausgeführt, zwischen den Widerspruchsdienstleistungen „*Briefdienst-, Frachtdienst-, Expressdienst-, Paketdienst- und Kurierdienstleistungen; Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen, Päckchen*“ und den angegriffenen Dienstleistungen in Klasse 39 „*Erbringung von privaten Postdienstleistungen, Paketzustellung, Briefzustellung, Postfachservice, Kurierdienstleistungen*“ liege Identität vor. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 1.) sei als durchschnittlich anzusehen. Sie sei nur aufgrund von Verkehrsdurchsetzung schutzfähig, weil sie von Haus aus für die in Klasse 39 registrierten Dienstleistungen glatt beschreibend sei. Im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 20. Februar 2001 habe keine gesteigerte Kennzeichnungskraft vorgelegen. Das IPSOS-Gutachten von April/Mai 2000 habe nur einen Durchsetzungsgrad von 74,9 % und einen Zuordnungsgrad von 71,1 % ergeben. Bei glatt beschreibenden Begriffen reiche dieser Wert für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft nicht aus. Den bei Dienstleistungsidentität und normaler Kennzeichnungskraft erforderlichen Markenabstand halte die jüngere Marke ein. Sie werde nicht durch den Bestandteil „POST“ geprägt. Kennzeichnungskraft habe allein die Buchsta-

benkombination CP in ihrer betonten, grafischen Ausgestaltung. Das englische Substantiv „CITY“ mit dem Bedeutungsgehalt „(Innen-) Stadt“ sei beschreibend. Der Begriff „POST“ sei für die geschützten Dienstleistungen oder einen entsprechenden Dienstleister ebenfalls glatt beschreibend und werde in der hier betroffenen Transport- und Logistikbranche in zusammengesetzten Zeichen vom Verkehr auch als beschreibend aufgefasst. Beide Wörter seien gleichwertig und träten hinter dem grafisch ausgestalteten Buchstabenkürzel zurück. Zudem verbänden sie sich, unterstützt durch die einheitliche Farbgebung und die umgreifende Rahmenlinie, zu einem für den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres erkennbaren Gesamtbegriff im Sinne von „(Innen-) Stadtpost“. „CP“ und „Post“ seien nicht unmittelbar verwechselbar. Auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen scheide aus. Das Wort „Post“ habe in der jüngeren Marke keine selbständig kennzeichnende Stellung, weil das Publikum es in einem beschreibenden Sinne auffasse und es sich mit dem Bestandteil „CITY“ zu einem beschreibenden Gesamtbegriff verbinde. Auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens sei zu verneinen, weil das Publikum den Bestandteil „POST“ innerhalb des Gesamtbegriffs „CITY POST“ nur als Sachangabe und nicht als kennzeichnenden Stammbestandteil einer Markenserie der Widersprechenden ansehe. Ohnehin sei fraglich, ob die vorgelegten Unterlagen ausreichen, um von einer benutzten Markenfamilie auszugehen. Verstärkt würden die Unterschiede insbesondere auch durch die betont verschlungenen Buchstaben CP, die im Auftritt der Widersprechenden keine Entsprechung fänden, und den leichten Blauton, während die Widersprechende regelmäßig die Farbe Gelb verwende. Zur Frage der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne sei auch kein Verkehrsumfragegutachten einzuholen, weil diese als Rechtsfrage keiner Beweisaufnahme zugänglich sei. Aus Nachweisen zu tatsächlich vorkommenden Verwechslungen könnten keine Indizien für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Rechtssinne gewonnen werden.

Zur Widerspruchsmarke zu 2.) hat die Markenstelle ausgeführt, dass zwischen den angegriffenen Dienstleistungen *„Erbringung von privaten Postdienstleistungen, Paketzustellung, Briefzustellung, Postfachservice, Kurierdienstleistungen“*

und den Widerspruchsdienstleistungen „*Briefdienst-, Frachtdienst-, Kurierdienstleistungen*“ Dienstleistungsidentität bestehe. Da die Markennörter „Deutsche“ und „Post“ glatt beschreibend seien, verfüge diese Widerspruchsmarke von Haus aus über eine äußerst geringe Kennzeichnungskraft. Auch bei Unterstellung der behaupteten sehr intensiven Benutzung könne allenfalls eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zugrunde gelegt werden. Den erforderlichen Abstand halte die jüngere Marke ein. Die Vergleichsmarken stimmten nur im Bestandteil „Post“ überein, der sie nicht präge und auch keine selbständig kennzeichnende Stellung in der angegriffenen Marke einnehme. Vielmehr verbänden sich die beschreibenden Begriffe „Deutsche“ und „Post“ zu einem ebenfalls beschreibenden Gesamtbegriff. Die Widerspruchsmarke sei zudem nicht identisch oder wesensgleich in die jüngere Marke übernommen worden, weil der Begriff „Deutsche“ in dieser keine Entsprechung finde. Hinzu komme, dass sich diese in grafischer Gestaltung und durch den Zusatz CP deutlich vom Auftritt der Widersprechenden abhebe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht, die Widerspruchsmarken verfügten über eine erhöhte Kennzeichnungskraft, weil sie jahrelang, umfangreich und ununterbrochen benutzt worden und allgemein bekannt seien. Die Marke „Deutsche Post“ habe von 2005 bis 2009 zu den wertvollsten deutschen Marken gehört. Bereits 2003 habe die „Deutsche Post“ zu den zehn teuersten deutschen Markennamen mit einem Markenwert von 8,791 Mrd. € gezählt. Von einem hohen Markenwert könne auf eine hohe Bekanntheit geschlossen werden. Die Verkehrsbefragungen zur Widerspruchsmarke zu 1.) „POST“ hätten im April/Mai 2000 einen Durchsetzungsgrad von 74,9 % (IPSOS), im November/Dezember 2002 von 84,6 % (NFO Infratest), September/Okttober 2005 von 83,9 % (TNS Infratest) und im Oktober/November 2015 (Pflüger Rechtsforschung) immer noch von 81,0 % ergeben. Die Bekanntheitsgrade hätten 94,9 % (2000), zweimal 99,7 % (2002 und 2005) und zuletzt 97,5 % (2015) betragen. Der Umsatz der Widersprechenden im Geschäftsbereich „Brief“ habe bereits 1996 13,6 Mrd. € und im Bereich Pakete 1,7 Mrd. € betragen. In den Jahren 1998 bis 2005 hätten die Umsätze allein im Bereich „Brief“ deutlich über 10 Mrd. € pro

Jahr betragen. Zwischen 2002 und 2009 habe er jährlich zwischen 12,1 und 15,3 Mrd. Euro gelegen. Die Widerspruchsmarken „POST“ und „Deutsche Post“ seien in den letzten Jahrzehnten in Deutschland auf Fahrzeugen, Transportbehältnissen, Briefkästen, in und an Geschäftsstellen verwendet worden. Da sowohl die Farbe Gelb (395 33 891 und 304 70 261) als auch das Posthorn (399 06 451 und 399 78 406) eingetragene Marken der Widersprechenden seien, nehme der Verbraucher trotz der Kombination mit den Widerspruchsmarken die einzelnen Marken wahr, weil ihm bekannt sei, dass sie auch in Alleinstellung benutzt würden. Die beiden Widerspruchsmarken seien in den letzten Jahren auch extensiv beworben worden. Der Werbeaufwand habe in den Jahren 2000 bis Oktober 2007 insgesamt 1,972 Mrd. € und mehr als 80 Mio. € für die Werbekampagne 2010 zum E-POST-Brief betragen. Die Marken „POST“ und „Deutsche Post“ hätten in den Jahren 1999 bis 2013 einen Marktanteil von gleichbleibend um die 90 % gehabt. Zwischen den sich gegenüberstehenden Dienstleistungen bestehe Identität. Die Vergleichsmarken würden jeweils vom Wortbestandteil „Post“ geprägt, weil es sich bei „CITY“ um einen rein beschreibenden Begriff für „Stadt“ handle und der Bestandteil „CP“ nur als Abkürzung für „CITY POST“ verstanden werde. Der grafische Bestandteil beschränke sich auf eine verschlungene Darstellung der Buchstabenfolge „CP“ sowie einen Rahmen und habe daher nur dekorativen Charakter. Jedenfalls besitze der Bestandteil „POST“ in der jüngeren Marke wegen der Schutzunfähigkeit des Bestandteils „CITY“ sowie der Wahrnehmung der Buchstabenfolge „CP“ als bloße Abkürzung für „CITY POST“ eine selbständig kennzeichnende Stellung. Denn die drei Markenbestandteile der angegriffenen Marke verbänden sich nicht zu einem Gesamtbegriff, weil die Zeichenelemente „CITY“ und „POST“ durch die Buchstabenfolge „CP“ räumlich voneinander abgesetzt seien und daher vom Verkehr separat voneinander wahrgenommen würden. Zudem bringe der Verkehr bei Betrachtung der jüngeren Marke diese mit der bekannten Marke „POST“ in Verbindung, weil er diese für ein Serienzeichen der Widersprechenden halte, die 336 Marken mit dem Bestandteil „POST“ jahrelang und umfangreich benutze. Es bestehe auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, weil der Verkehr die bekannte Marke „POST“ erkennen und davon ausgehen

werde, dass es sich um eine Marke handele, mit der die Widersprechende auf eigene Dienstleistungen in Innenstädten hinweise. Auch wenn die Entscheidung des EuGH im Urteil C-196/11 P (GRUR 2012, 825 Rdnr. 51 – F1-LIVE/F1/F 1 Formula 1) nicht auf den vorliegenden Fall übertragen werden könne, sei eine durch Benutzung erworbene Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu berücksichtigen. Wie die Verkehrsumfrage von Oktober/November 2015 (Pflüger Rechtsforschung) ergeben habe, sei den allgemeinen Verkehrskreisen überwiegend bekannt, dass die anderen deutschen Unternehmen, die Briefe und Pakete befördern, sich nicht „Post“, sondern UPS, Hermes oder DHL nennen würden. Zudem bestehe eine Parallele zu der die Verwechslungsgefahr bejahenden Entscheidung des Senats zu „City Post 24“ (BPatG 26 W (pat) 87/13), bei der ebenfalls sämtliche Wortbestandteile beschreibend gewesen seien. Dass sich tatsächlich Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken ergeben könnten, belege die Verkehrsumfrage der TNS Infratest von Juli 2004 zur Verwechslungsgefahr zwischen „TNT Post Deutschland“ mit dem Unternehmen der Widersprechenden. Im Amtsverfahren hat die Widersprechende zudem die Einholung eines Gutachtens beantragt zur Ermittlung des Verkehrsverständnisses, in welchem Umfang die angesprochenen Verkehrskreise „CITY CP POST“ irrtümlich dem Unternehmen der Widersprechenden zuordneten.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des DPMA vom 3. September 2013 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Löschung der angegriffenen Marke wegen der Widersprüche aus den Marken 300 12 966 und 396 36 412 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, die Vergleichsmarken seien nur im Begriff „Post“ identisch, der für Dienstleistungen zur Beförderung von Paketen und Briefen beschreibend und dessen Monopolisierung vom Gesetzgeber nicht gewollt sei. Die Bezeichnung „Post“ sei zudem nicht auf eine bestimmte Unternehmung beziehbar, sondern werde auch anderen Unternehmen zugeordnet. Wenn man dieser aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Marke noch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zubilligte, wäre dies eine doppelte und damit unzulässige Belohnung. Die widerstreitenden Marken unterschieden sich deutlich im Schriftzug, in der Gestaltung und in der Farbe. Zum Kundenkreis der Markeninhaberin gehörten zudem nicht Verbraucher, sondern nur gewerblich Tätige.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Zwischen der angegriffenen Marke und den beiden Widerspruchsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.;

EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2016, 382 Rdnr. 19 – BioGourmet m. w. N.).

1. a) Bei der Widerspruchsmarke zu 1.) „POST“ stehen sich die angegriffenen Dienstleistungen *„Erbringung von privaten Postdienstleistungen, Paketzustellung, Briefzustellung, Postfachservice, Kurierdienstleistungen“* und die Widerspruchsdienstleistungen *„Briefdienst-, Frachtdienst-, Expressdienst-, Paketdienst- und Kurierdienstleistungen; Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen, Päckchen; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern von Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Drucksachen, Warensendungen, Wurfsendungen, adressierten und unadressierten Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften“* identisch gegenüber.

b) Bei der Widerspruchsmarke zu 2.) „Deutsche Post“ besteht Identität zwischen sämtlichen angegriffenen Dienstleistungen und den Widerspruchsdienstleistungen *„Transportwesen; Lagerung von Waren; Briefdienst-, Frachtdienst-, Kurierdienstleistungen“*.

2. Die von den Vergleichsdienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise sind sowohl Unternehmensinhaber, Angehörige der unternehmerischen Führungsebene und Fachleute der Logistikbranche als auch die Durchschnittsverbraucher. Da es sich bei den Dienstleistungen um solche des täglichen (Massen-)Bedarfs handelt, werden die Verkehrskreise ihnen mit allenfalls durchschnittlicher Aufmerksamkeit begegnen.

3. Die beiden Widerspruchsmarken verfügen nur über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Die originäre Kennzeichnungskraft wird durch die Eignung einer Marke bestimmt, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für

die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31 - BORCO/HABM [Buchst. a]; BGH a. a. O. Rdnr. 31 - BioGourmet). Diese Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschränkt, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt aufweist oder sich an eine für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 - ISET/ISETsolar; BGH GRUR 2012, 1040 Rdnr. 30 f. – pjur/pure).

a) Der Widerspruchswortmarke zu 1.) kommt nur ein normaler Schutzzumfang zu.

aa) Das Substantiv „POST“ bezeichnet in der deutschen Sprache einerseits die Einrichtung, die Briefe, Pakete, Päckchen und andere Waren befördert und zustellt, und andererseits die beförderten und zugestellten Güter selbst, z. B. Briefe, Karten, Pakete und Päckchen. In der letztgenannten Bedeutung beschreibt „POST“ den Gegenstand, auf den sich die Dienstleistungen beziehen, für die die Marke eingetragen ist. Der Begriff ist deshalb eine Angabe über ein Merkmal der in Rede stehenden Dienstleistungen (zu § 23 Nr. 2 MarkenG BGH, Beschl. v. 2. 4. 2009 – I ZR 79/06 Rdnr. 28 - EP EUROPOST und EP Europost - Die Economy Post/POST; WRP 2008, 1206 Rdnr. 21 - CITY POST; GRUR 2008, 798 Rdnr. 19 - POST I; zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG BGH GRUR 2009, 669 - POST II).

Die Widerspruchswortmarke „POST“ wäre daher grundsätzlich als beschreibende Angabe des Gegenstandes der in Rede stehenden Dienstleistungen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gar nicht eintragungsfähig (BGH GRUR 2009, 672 – Rdnr. 22 ff. – OSTSEE-POST), verfügt aber aufgrund ihrer Eintragung im Wege der Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG über eine durchschnittliche

Kennzeichnungskraft (BGH a. a. O. Rdnr. 26 – OSTSEE-POST; GRUR 2002, 171, 173 – Marlboro-Dach).

bb) Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft kann nicht festgestellt werden.

Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum Werbeaufwand des Unternehmens inklusive des Investitionsumfangs zur Förderung der Marke sowie ggf. zu demoskopischen Befragungen zwecks Ermittlung des Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen. Diese Voraussetzungen müssen bereits im Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke vorgelegen haben (vgl. BGH GRUR 2008, 903 Rdnr. 13 f. – SIERRA ANTIGUO) und bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen (BPatG GRUR-RR 2015, 468, 469 - Linien-/Balkendarstellung in gezacktem Muster).

aaa) Auch wenn für die Widerspruchsmarke „POST“ ein Durchsetzungsgrad von über 80 % sowohl zum Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke im Februar 2001 als auch zum Entscheidungszeitpunkt unterstellt wird, führt dieser nicht zu einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft (BGH a. a. O. Rdnr. 31 – OSTSEE-POST).

Um bei der glatt beschreibenden und nur aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Widerspruchsmarke von erhöhter Kennzeichnungskraft ausgehen zu können, bedarf es der Feststellung zusätzlicher besonderer Umstände wie des Nachweises eines nahezu einhelligen Zuordnungsgrades (vgl. BGH GRUR 2009, 672 Rdnr. 31 – OSTSEE-POST). Solche zusätzlichen besonderen Umstände sind von der Widersprechenden insbesondere für den Prioritätstag der angegriffenen Marke am 20. Februar 2001 weder vorgetragen noch nachgewiesen worden und auch sonst nicht ersichtlich. Der Nachweis eines noch höheren Durchsetzungs-

grades bezogen auf diesen Anmeldetag (vgl. BPatG 26 W (pat) 30/07 – CITIPOST; BGH GRUR 1963, 626 – Sunsweet), der im Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen muss, ist vielmehr ausgeschlossen. Denn auch die Verkehrsbefragung im Oktober/November 2015 hat nur einen Durchsetzungsgrad von 81 % und keine nahezu einhellige Zuordnung ergeben.

bbb) Eine Steigerung über das bereits für die Verkehrsdurchsetzung erforderliche Maß hinaus ergibt sich auch nicht aus den sonstigen vorgelegten Benutzungsunterlagen.

(1) Die Lichtbilder von Schriftzügen auf Postämtern oder Postfilialen lassen den Aufnahmeort nicht erkennen und sich nicht zeitlich zuordnen. Auch die Werbeplakate, Anzeigen, Mappen und Broschüren lassen sich nur vereinzelt zeitlich und örtlich zuordnen.

(2) Ferner zeigen die meisten Belege den Wortbestandteil „POST“ nicht in Alleinstellung, sondern gemeinsam mit der Farbe Gelb, dem Unternehmenskennzeichen „Deutsche Post AG“ sowie teilweise zusammen mit dem weiteren, glatt beschreibenden Begriff „Deutsche“ und/oder dem stilisierten Posthorn. Deshalb ermöglichen sie nicht den Schluss auf eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der allein aus dem Wort „POST“ bestehenden Widerspruchsmarke (vgl. BGH GRUR 2009, 672 Rdnr. 29 – OSTSEE-POST).

(3) Der Werbeaufwand in den Jahren 2000 bis Oktober 2007 von insgesamt 1,972 Mrd. € und mehr als 80 Mio. € für die Werbekampagne 2010 zum E-POST-Brief betrifft ebenfalls nicht den Wortbestandteil „POST“ in Alleinstellung. Es wird zumindest nicht hinreichend differenziert zwischen den einzelnen Marken. Außerdem entstand der Werbeaufwand für den E-POST-Brief mehr als neun Jahre nach dem Prioritätszeitpunkt.

(4) Sowohl die Umsatzzahlen, die im Geschäftsbereich „Brief“ im Jahr 1996 13,6 Mrd. €, im Zeitraum von 1998 bis 2005 jeweils deutlich über 10 Mrd. € pro Jahr und im Bereich Pakete im Jahr 1996 1,7 Mrd. € betragen haben, als auch die Marktuntersuchungen der Bundesnetzagentur, die im Bereich der lizenzpflichtigen Postdienstleistungen in den Jahren 1999 bis 2008 einen Marktanteil der Deutschen Post AG von meist weit über 90 % und in den Jahren 2008 bis 2013 von annähernd 90 % festgestellt haben, lassen ebenfalls den erforderlichen engen Bezug gerade zur Widerspruchsmarke „POST“ vermissen. Eine Einzelauswertung vom Umsatzzahlen, bezogen auf die jeweiligen Marken, wurde nicht vorgelegt.

(5) Der hohe Markenwert im Jahr 2003 und in den Jahren 2005 bis 2009 bezieht sich nur auf die Widerspruchsmarke zu 2.) „Deutsche Post“. Er ist aber auch für diese Marke allein nicht geeignet, einen über das bereits für die Verkehrsdurchsetzung erforderliche Maß hinaus erhöhten Schutzzumfang zu belegen.

b) Der Widerspruchsmarke zu 2.) kann ebenfalls höchstens eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuerkannt werden.

aa) Die Kennzeichnungskraft der Wortmarke „Deutsche Post“ ist in Anbetracht ihrer schutzunfähigen Gesamtbezeichnung, die sich aus einer geografischen Herkunftsangabe und einer beschreibenden Sachangabe zusammensetzt, im Zusammenhang mit den hier in Rede stehenden Dienstleistungen von Haus aus auf ein Minimum beschränkt. Die Wortkombination wird in ihrer Gesamtbedeutung ohne weiteres im Sinne von „Deutschland betreffendes Dienstleistungsunternehmen zur Beförderung von Briefen, Paketen, Geldsendungen“ oder „zu beförderndes oder bereits befördertes und zugestelltes Schriftgut aus Deutschland“ verstanden.

bb) Selbst eine unterstellte intensive Benutzung der Widerspruchsmarke zum maßgeblichen Zeitpunkt im Februar 2001 und zum Entscheidungszeitpunkt würde hier lediglich dazu führen, dass ihre ursprünglich auf ein Minimum reduzierte

Kennzeichnungskraft für die betreffenden Dienstleistungen als kompensiert anzusehen wäre, so dass der Widerspruchsmarke insoweit ein durchschnittlicher Schutzzumfang zukäme (vgl. BPatG 29 W (pat) 7/10 – regioPOST).

4. Ausgehend von identischen Dienstleistungen, allenfalls durchschnittlicher Aufmerksamkeit der Verkehrskreise und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft hält die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand zu den beiden Widerspruchsmarken ein.

a) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke




und der Widerspruchsmarke „**POST**“ besteht nicht.

aa) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rdnr. 35 - Specsavers/Asda; BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Rdnr. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 - Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen.

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher

und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 Rdnr. 19 - ZIRH/SIR; BGH a. a. O. Rdnr. 37 - BioGourmet).

bb) In ihrer Gesamtheit und in (schrift-)bildlicher Hinsicht unterscheidet sich die

jüngere Marke  und die Widerspruchsmarke „**POST**“ durch das auffällige Bildelement sowie die abweichenden Wort- und Buchstaben Zusätze hinreichend deutlich.

cc) Der Gesamteindruck der angegriffenen Wort-/Bildmarke wird in klanglicher Hinsicht durch die Wortelemente „CITY CP POST“ geprägt, weil der Wortbestandteil die einfachste Möglichkeit zur Benennung bietet (BGH GRUR 2014, 378 Rdnr. 30 - OTTO CAP).


dd) Entgegen der Ansicht der Widersprechenden hat der Begriff „POST“ innerhalb der Wortfolge „CITY CP POST“ keine prägende Stellung inne.

aaa) Der Verkehr hat jedenfalls keinen Anlass, die jüngere Marke zergliedernd zu betrachten und sich bei der Frage des Herkunftshinweises allein an dem Bestandteil „POST“ zu orientieren. In der hier betroffenen Transport- und Logistikbranche fasst der Verkehr den Begriff „Post“ zudem in zusammengesetzten Zeichen beschreibend auf (vgl. BGH GRUR 2009, 672 Rdnr. 34 – OSTSEE-POST). Denn der angemessen aufmerksame Durchschnittsverbraucher ist aufgrund der seit Jahren andauernden und umfangreichen Berichterstattung in deutschen Medien über den schrittweisen Abbau des Postmonopols gut darüber informiert, dass es zwischenzeitlich außer der Widersprechenden eine nicht unerhebliche Anzahl weiterer Anbieter von Postdiensten im Inland gibt.


bbb) Das in identischer Schriftart, Schriftgröße und Schriftfarbe vor dem Wort „POST“, unterbrochen durch die beiden Buchstaben „CP“, platzierte Wortelement „CITY“ tritt nicht in einer Weise zurück, dass es für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnte. Dies gilt erst recht für die beiden größtmäßig und durch ihre mittige Platzierung deutlich hervorgehobenen Buchstaben „CP“. Eher rücken diese aufgrund ihrer zentralen Stellung und ihrer graphischen Dominanz in den Vordergrund.


(1) Der Wortbestandteil „CITY“ entstammt dem englischen Grundwortschatz und wird mit „Stadt, Innenstadt, Großstadt, Ort, Stadtzentrum, Wohnort“ übersetzt (www.leo.org). Mit der Bedeutung „Geschäftsviertel einer Großstadt, Innenstadt“ hat er auch Eingang in die deutsche Sprache gefunden (www.duden.de).

(2) „CITY“ und „POST“ in der Marke , die in einheitlicher dunkelblauer Farbgebung durch die umgreifende Rahmenlinie miteinander verbunden sind und deren Anfangsbuchstaben verschlungen die Mitte darstellen, bilden einen für die geschützten Dienstleistungen beschreibenden Gesamtbegriff im Sinne von „(Innen-)Stadtpost“.


(3) Entweder prägt die Buchstabenfolge „CP“ die jüngere Marke  oder sie steht aufgrund ihres Charakters als Abkürzung einer beschreibenden Wortfolge zumindest gleichgewichtig neben den beschreibenden Begriffen „CITY“ und „POST“.

(3.1) Nach dem Urteil des EuGH zu den Wortzeichen „Multi Markets Fund MMF“ und „NAI – Der Natur-Aktien-Index“ (GRUR 2012, 616 ff. – Alfred Strigl/DPMA und Securvita/Öko-Invest) fehlt die Unterscheidungs- bzw. Kennzeichnungskraft, wenn die Buchstabenfolge nur als Abkürzung einer voran- oder nachgestellten beschreibenden Wortkombination wahrgenommen wird und daher nur eine akzesso-

rische Stellung einnimmt. Der BGH hat im Kollisionsverfahren /BSA (GRUR 2016, 283 Rdnr. 19) entschieden, dass ein schutzunfähiger Bestandteil prägende Wirkung haben könne, wenn er zwar vom Verkehr als Abkürzung einer beschreibenden Wortfolge erkannt werde, aufgrund der besonderen graphischen Gestaltung jedoch als das dominierende Element wahrgenommen werde, weil weitere schutzfähige Bestandteile in der zusammengesetzten Marke fehlten.

(3.2) Die Buchstabenfolge „CP“ steht in der Marke  aufgrund ihrer Schriftgröße, die die Rahmenlinie sowohl durchbricht als auch überschreitet, und aufgrund ihrer auffälligen und eigentümlichen Verschlingung derart im Vordergrund, dass sie als das dominierende und nicht nur als akzessorisches Element wahrgenommen werden könnte. In diesem Fall stünden sich „CP“ und „POST“ gegenüber, die sich weder (schrift-)bildlich oder klanglich noch begrifflich ähnlich sind.

(3.3) Wenn die Buchstabenfolge „CP“ nur als akzessorischer, beschreibender Bestandteil aufgefasst würde, bestünde die jüngere Marke aus den drei gleichgewichtigen beschreibenden Elementen „CITY CP POST“. Aber auch dann wäre eine schriftbildliche, klangliche oder begriffliche Ähnlichkeit zur Widerspruchsmarke „POST“ zu verneinen.

b) Aus den gleichen vorstehenden Gründen ist auch eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke  und der Widerspruchsmarke „**Deutsche Post**“ abzulehnen. Der Grad der Ähnlichkeit der jüngeren Marke zur älteren Marke „Deutsche Post“ ist wegen des zusätzlichen abweichenden Wortes „Deutsche“ sogar noch geringer als bei der Widerspruchsmarke „POST“.

5. Auch für eine Verwechslungsgefahr zwischen der jüngeren Marke und der Widerspruchsmarke „**POST**“ durch gedankliche Verbindung liegen keine Anhaltspunkte vor.

a) Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens scheidet aus.


aa) Diese Art der Verwechslungsgefahr greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens ansieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet. Das Vorliegen einer Zeichenserie setzt die Benutzung mehrerer Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil voraus, damit die angesprochenen Verkehrskreise das gemeinsame Element kennen und mit der Zeichenserie in Verbindung bringen (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 64 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2013, 1239 Rdnr. 40 – Volkswagen/Volks.Inspektion).


Das ist hier nicht der Fall.

bb) Zum einen sehen die Verkehrskreise den Bestandteil „**POST**“ nur als eine Sachangabe an, den eine Vielzahl von Unternehmen als Marke oder Unternehmenskennzeichen nutzt (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 41 – OSTSEE-POST).

cc) Zum anderen hat die Widersprechende nur für einen Teil ihrer Marken zur Benutzung konkret vorgetragen und jeweils einen Beleg dafür eingereicht. Davon waren nur die beiden Marken **POSTIDENT** (30024625) und **POSTKIT** (30044534) bereits vor dem Anmeldetag, also vor dem 20. Februar 2001, eingetragen.

Unabhängig davon, ob diese Unterlagen überhaupt ausreichen, um die Präsenz dieser Serienzeichen am Markt zum Anmeldezeitpunkt zu belegen, woran

erhebliche Zweifel bestehen, unterscheidet sich die jüngere Marke  schon aufgrund ihrer völlig andersartigen Grafik in blauer Farbe und des abweichenden Aufbaus der Wortfolge von diesen beiden Marken, bei denen man wohl kaum schon von einer Markenserie sprechen kann.

dd) Nachweise fehlen auch für die Benutzung der zum Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke für die Widersprechende, allerdings nicht für Postdienstleistungen eingetragenen, seit 2006 gelöschten Wortmarke „CitiPost“ (399 28 273), für die im Jahr 2000 für Waren der Klassen 16 und 28 eingetragenen Wortmarke „Regiopost“ (399 28 272) und für die zum Prioritätszeitpunkt für identische Dienstleistungen registrierte, seit 2008 gelöschte Wort-/Bildmarke IPP International Parcel Post  (397 55 503). Letztere unterscheidet sich zudem durch die Voranstellung der abkürzenden Buchstabenfolge und durch das schwarze Posthorn auf gelbem Hintergrund.

b) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne scheidet ebenfalls aus.

aa) Sie kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (BGH GRUR 2013, 1239 Rdnr. 45 – Volkswagen/Volks.Inspektion; BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 69 - Culinaria/Villa Culinaria).

So ist nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Bundesgerichtshofs nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder

komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 30 - THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 23. Oktober 2014 – I ZR 37/14, Rdnr. 11; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2012, 930 Rdnr. 45 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2014, 1101 Rdnr. 54 - Gelbe Wörterbücher).

Eine solche eigenständige kennzeichnende Stellung kommt dem Bestandteil „POST“ in der jüngeren Marke schon deshalb nicht zu, weil der Verkehr den Begriff „Post“ in zusammengesetzten Zeichen beschreibend auffasst und darin nicht die Widerspruchsmarke zu 1.) erkennt (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 36 – OSTSEE-POST). Gegen eine selbständig kennzeichnende Stellung spricht auch, dass die Wortfolge „CITY POST“ eine gesamtbegriffliche Einheit bildet. Innerhalb dieses Gesamtbegriffs stehen die aufeinander bezogenen Bestandteile gleichrangig nebeneinander, ohne dass eine Aufspaltung dieser gesamtbegrifflichen Einheit in die einzelnen Wortbestandteile oder ein Hervortreten eines der Wortbestandteile zu Lasten des anderen naheliegend wäre. Die dazwischen positionierte Buchstabenfolge „CP“ wirkt als Abkürzung des Gesamtbegriffs eher verbindend als trennend. „Post“ wird somit nicht als Hinweis auf die Widersprechende, sondern als Hinweis auf Postdienstleistungen eines anderen Unternehmens verstanden (vgl. auch EuG, Urt. v. 13. Mai 2015 –T-102/14, BeckRS 2015, 80643 – TPG POST).

bb) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne wird auch angenommen, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 Rdnr. 31 - THOMSON LIFE; GRUR 2010, 933 Rdnr. 34 - Barbara Becker; BGH GRUR 2010, 646 Rdnr. 15 – OFFROAD; BGH GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz).

Das ist hier nicht der Fall, weil die Wortelemente „CITY CP“ kein Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen der Inhaberin der jüngeren Marke darstellen.

cc) Auch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der in das jüngere Gesamtzeichen übernommenen älteren Marke kann eine solche selbständig kennzeichnende Stellung bewirken. Weist ein Zeichen Ähnlichkeiten mit einer bekannten Marke auf, wird das angesprochene Publikum wegen der Annäherung an die bekannte Marke häufig annehmen, zwischen den Unternehmen, die die Zeichen nutzten, lägen wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen vor (BGH a. a. O. Rdnr. 47 - Volkswagen/Volks.Inspektion; WRP 2009, 616, 624 f. - METROBUS; GRUR 2003, 880, 881 - City Plus).

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden kann der Entscheidung des BGH zu POST I (GRUR 2008, 798 Rdnr. 25) nicht entnommen werden, dass „POST“ eine bekannte Marke ist. Der BGH hat vielmehr nur zugunsten der damaligen Klägerin unterstellt, dass es sich um eine bekannte Marke handele.

Ohne gesteigerte Kennzeichnungskraft kann der Begriff „Post“ aber auch nicht auf diesem Wege eine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb der angegriffenen Marke einnehmen. Die Kennzeichnungskraft des Wortes „POST“ innerhalb einer dem Durchschnittsverbraucher unbekanntem, aus mehreren Wortbestandteilen bestehenden Marke ist vielmehr als unterdurchschnittlich zu bewerten, weil der Verkehr diesen Begriff nur als Hinweis auf die Erbringung von Postdienstleistungen durch (irgend)ein Unternehmen versteht.


Aber selbst wenn hier ebenfalls zugunsten der Widersprechenden unterstellt würde, dass sich „POST“ zu einem bekannten Unternehmenskennzeichen der Widersprechenden entwickelt habe, sind die Vergleichsmarken in ihren (schrift-)bildlichen Elementen derart unterschiedlich, dass sie nicht den Schluss auf geschäftliche, wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den

Unternehmen der Widersprechenden und der Inhaberin der angegriffenen Marke zulassen.

c) Die Geltung der vorliegend angewandten Grundsätze zur Beurteilung komplexer Marken nach dem Beschluss des BGH vom 23. Oktober 2014 – I ZR 37/14, der die Rechtsprechung zu „OSTSEE-POST“ fortführt, ist nicht durch die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 24. Mai 2012 zu F1-LIVE/F1/F 1 Formula 1 (C-196/11 P, GRUR 2012, 825 - Formula One Licensing BV/HABM), der sich das Gericht der Europäischen Union mit Entscheidung vom 26. Februar 2016 – T-210/14 – Gummi Bear-Rings/GUMMY angeschlossen hat, zweifelhaft geworden. Dieser EuGH-Entscheidung kann nicht entnommen werden, dass eine ältere Marke in einem komplexen Zeichen nicht als rein beschreibend wahrgenommen werden darf. Der EuGH hat lediglich die besondere Fallkonstellation entschieden, dass im Rahmen eines Verfahrens zur Eintragung einer Unionsmarke einer älteren IR-Widerspruchsmarke nicht die Unterscheidungskraft abgesprochen werden dürfe. Die Gültigkeit einer nationalen oder internationalen Marke dürfe nur in einem Nichtigkeitsverfahren des betreffenden Mitgliedstaates in Frage gestellt werden, weil das System des Unionsgesetzgebers auf der Koexistenz der Unionsmarke mit den nationalen Marken beruhe. Nichts anderes geschehe aber der Sache nach, wenn das ältere Zeichen als beschreibend oder als Gattungsbegriff angesehen werde (EuGH a. a. O. Rdnr. 38 ff. - Formula One Licensing BV/HABM). Über dieses Problem der Koexistenz der markenrechtlichen Schutzsysteme hinaus ist dem Urteil nach Ansicht des BGH nichts zu entnehmen. Schon gar nicht hat der EuGH darin die hergebrachten Grundsätze der Beurteilung komplexer Marken nach den Gesichtspunkten der Prägung und der Prüfung einer selbständig kennzeichnenden Stellung modifiziert oder gar (konkludent) aufgegeben (vgl. BGH, Beschl. v. 23. Oktober 2014 – I ZR 37/14 Rdnr. 12 u. 13). Hinzu kommt, dass das EuGH-Urteil es lediglich verbietet, dem mit einer eingetragenen älteren Marke übereinstimmenden Bestandteil einer jüngeren Marke jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen, es aber nicht ausschließt zu prüfen, in welcher Weise die maßgeblichen Verkehrskreise das mit

der älteren eingetragenen älteren Marke identische Zeichen in der angegriffenen Marke auffassen, und ggfls. den Grad der Kennzeichnungskraft dieses Zeichens zu beurteilen (EuGH a. a. O. Rdnr. 42 – - Formula One Licensing BV/HABM).

6. Hinsichtlich der älteren Wortmarke „**Deutsche Post**“ ist eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne schon deshalb zu verneinen, weil diese Marke nicht in identischer oder ähnlicher Form in die angegriffene Marke übernommen worden ist.

7. Die vorliegende Fallgestaltung unterscheidet sich von der eine Verwechslungsgefahr bejahenden Entscheidung des Senats zu  (BPatG 26 W (pat) 87/13), weil diese Marke von dem aus großen, weißen Drucklettern vor dunklem (blauem) Hintergrund bestehenden und die Mitte der Gesamtmarke bestimmenden Bestandteil „POST“ dominiert und damit geprägt wurde, während die links oben bzw. rechts unten neben „POST“ positionierten Wortelemente „City-“ und „24“ wegen der wesentlich kleineren Schriftgröße und ihrer mit dem Hintergrund fast verschmelzenden orangenen Färbung deutlich dahinter zurücktraten.

8. Entgegen dem Antrag der Widersprechenden ist zur Frage, in welchem Umfang die angesprochenen Verkehrskreise „CITY CP POST“ irrtümlich dem Unternehmen der Widersprechenden zuordnen, kein Verkehrsumfragegutachten einzuholen.

Als Rechtsfrage, die der vollständigen Überprüfung im Revisions- oder Rechtsbeschwerdeverfahren unterliegt, ist die Beurteilung der Verwechslungsgefahr keiner Beweisaufnahme zugänglich (vgl. BGH GRUR 1992, 48, 51 f. - frei öl; GRUR 1993, 118, 120 - Corvaton/Corvasal; Beier GRUR 1974, 514, 518; Völp GRUR 1974, 754 ff.; Eichmann GRUR 1998, 202, 213; vgl. auch SchweizBG GRUR Int. 2001, 187 RIVELLA/apiella). Die Rechtsfrage, welcher Schutzzumfang einer Marke zukommt, also welchen Abstand die Marke von konkurrierenden jüngeren Marken

fordern kann (Hacker, GRUR 2004, 537, 545; Berneke, WRP 2007, 1417, 1419), lässt sich nicht auf empirischem Wege durch demoskopische Gutachten entscheiden. Ein Schutz des Publikums vor realen Verwechslungsgefahren ergibt sich hieraus allenfalls reflexhaft (Hacker, a. a. O., Rdnr. 10 f. zu § 9 m. w. N).

9. Soweit die Verkehrsumfrage der TNS Infratest von Juli 2004 zur Verwechslungsgefahr zwischen „TNT Post Deutschland“ mit dem Unternehmen der Widersprechenden belegen könnte, dass tatsächlich Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken möglich seien, ist zu entgegnen, dass aus diesem Gutachten nicht einmal Indizien für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Rechtssinne gewonnen werden können, weil das Widerspruchsverfahren zu einem Zeitpunkt stattfindet, in dem sich die Kollisionsmarken im Verkehr häufig noch gar nicht begegnet sind; tatsächlich vorkommende Verwechslungen sind zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr im Rechtssinne im Übrigen nicht einmal notwendig (st. Rspr.; BGH GRUR 1961, 535, 537 – arko; GRUR 1991, 609, 611 - SL; vgl. auch SchweizBG GRUR Int. 2001, 187 RIVELLA/apiella).

III.

Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Reker

Schödel

prä